最 高 行 政 法 院 判 決

108年度判字第211號

上　訴　人　日亞化學工業株式會社（Nichia Corporation）
代　表　人　小川 裕義
訴訟代理人　簡秀如　律師
　　林宗宏　專利師
　　許文亭　專利師
被上訴人　經濟部智慧財產局
代　表　人　洪淑敏
參　加　人　億光電子工業股份有限公司
代　表　人　葉寅夫
訴訟代理人　呂紹凡　律師
　　陳信至　律師
　　洪珮瑜　專利師

上列當事人間發明專利舉發事件，上訴人對於中華民國107年4月12日智慧財產法院106年度行專訴字第32號行政判決，提起上訴，本院判決如下：

主　文

上訴駁回。

上訴審訴訟費用由上訴人負擔。

理　由

一、緣上訴人於民國86年7月28日以「發光裝置及顯示裝置」向被上訴人申請發明專利（申請專利範圍共22項，第1、13、14項為獨立項，其餘為附屬項，原請求項11及12嗣後刪除），並以85年7月29日申請之日本特願平第0-000000號專利案主張優先權，經被上訴人編為第000000000號審查後，於88年12月29日核准專利，並於89年3月1日公告發給第383508號專利證書（下稱系爭專利）。嗣參加人於100年8月26日以系爭專利違反83年1月21日修正公布之專利法（下稱核准時專利法）第20條第1項第1款及第2項之規定，而對之提起舉發。上訴人乃於104年12月25日提出申請專利範圍最終更正本，經被上訴人審查，於105年7月28日以(105)智專三（二）0

4066字第10520937170號專利舉發審定書為「104年12月25日之更正事項，准予更正。請求項1至10、13至22舉發成立，應予撤銷。請求項11至12舉發駁回。」之處分（下稱原處分）。上訴人不服其中關於「請求項1至10、13至22舉發成立，應予撤銷」部分之處分，提起訴願，經決定駁回，上訴人仍未甘服，遂向智慧財產法院（下稱原審）提起行政訴訟。經原審依職權命參加人獨立參加本件被上訴人之訴訟，並判決駁回後，上訴人仍不服，遂提起本件上訴。

二、上訴人起訴主張：㈠依本院100年度判字第2247號判決意旨，舉發人為參加人時，應不得提出新證據，況系爭專利已屆期，上訴人及參加人間並無專利侵權訴訟，故並無參加人所主張為了避免重複舉發而必須允許其提出新證據的考量。㈡參加人無法證明證據3之形式上真正，其內容錯誤且記載不一，作成時點與客觀事實之發生時點明顯不合，參加人亦無法證明證據3之公開時點，故證據3不具證據能力。㈢系爭專利所屬技術領域中具有通常知識者，至多僅能由證據3得知該單一螢光體，無法獲致任何動機使用系爭專利請求項5至8及18至21揭示之特定螢光體組合。證據2應用領域或研究目的均與發光二極體無關，且未教示或建議於LED中使用特定之螢光體組合之技術特徵及功效，所屬技術領域中具有通常知識者實無動機將證據3與證據2結合，亦無法輕易完成系爭專利請求項5至8及18至21。又證據13之應用領域及揭示內容均與發光二極體無關，且未教示或建議於LED中使用特定之螢光體組合之技術特徵及其功效，故證據3或與其他證據之組合，均無法否定系爭專利請求項5至8、10、18至21之新穎性或進步性。㈣證據7並未揭示或暗示「LED晶片僅一部分之光經螢光體轉換」及「另一部分的光係與經螢光體轉換之光進行混色」技術思想，況且可被證據7之藍光LED晶片激發而發出黃光之螢光體有數種，需考量螢光體劣化及演色性等因素，上訴人若未經長期研究努力，無法得出釔鋁石榴石（Yttrium Aluminium Garnet，下稱YAG）螢光體是最佳選擇之

結論。證據8係雷射顯示裝置，其將螢光體塗佈在螢幕上係為改善「因雷射光直接投影所產生斑點圖像」問題，並非為照明之目的。證據7、8在技術領域上屬非類似或無關的技術領域。證據13係低壓汞蒸氣放電燈，其係揭示可使用含YAG螢光體之吸收層來吸收多餘藍光，以降低色溫，或使用紅光螢光體及綠光螢光體與藍光結合來發白光，並未教示「以藍色光激發YAG產生之黃光與未經激發之藍光結合以產生白色光」。至參證2係螢光燈（即汞蒸氣放電燈），且其螢光燈係藉由藍色螢光體、紅色螢光體及綠色螢光體三色螢光體來發白光，而YAG螢光體係用以吸收多餘藍光，從未教示「以藍色光激發YAG產生之黃光與未經激發之藍光結合以產生白色光」，且未探討關於螢光體於LED中之劣化問題，故證據7及其他證據之組合無法證明系爭專利不具進步性等語，求為判決：撤銷原處分關於「請求項1至10、13至22舉發成立，應予撤銷」之審定及訴願決定。

三、被上訴人則以：㈠證據3雖因德國聯邦最高法院做出判斷而影響其證據適格，但不影響其他引證可證明系爭專利不具進步性之情，原處分並無違誤。證據8、13及參證2都已揭示或教示YAG的技術特徵，上訴人也指出於系爭專利申請前，係經過多次嘗試得到成果，因此相同技術領域具有通常知識者，亦可朝證據7、8、13及參證2研發出與系爭專利相近似之產物。證據8已揭示YAG螢光體的特徵，與系爭專利之差異僅在於發光源為雷射光，雷射光所產生之熱能，較LED光源所生之熱能為大，證據8已隱含螢光體劣化之問題。系爭專利各請求項所載之內容，無法界定因水氣所引發之螢光體劣化問題之目的及功效，其範圍已擴及先前技術所涵蓋之內容，僅是將習知技術所產生之光源做替換。㈡證據7、8、10、13及參證2為發光元件相關文獻，依83年版專利審查基準均屬發光裝置相同技術領域，彼此間所揭技術內容屬於類似、接近或相關的技術領域，故證據7、8、10、13、參證2之組合，屬熟習該項技術者於系爭專利申請當時所能輕易完成。綜

上，證據7分別組合證據8、10、13及參證2均可證明系爭專利不具進步性等語，資為抗辯，求為判決駁回上訴人之訴。

四、參加人則以：㈠證據3得為本件審理範圍：依據本院106年度判字第5號判決意旨，證據3及其與相關證據之組合，均屬參加人自始於舉發階段提出之證據，參加人仍得於行政訴訟主張。另參加人於行政訴訟所提新證據或組合，縱非自始於舉發階段即提出，然依智慧財產案件審理法（下稱審理法）第33條基於紛爭解決一次性，法院仍應審酌。㈡證據3為Wustlich公司於西元1995年間公開發行之「白色新聞（COB技術）」以及「白色新聞（LED技術）」之雙面宣傳單，其上亦印有「News」、「Note」等字以及公司聯繫方式，為公開資料，用以推廣該LED產品和COB產品，具備證據能力，另關聯證據4至6亦可佐證證據3之證據能力。㈢證據3已揭示白色發光二極體，其氮化鎵晶片之藍色光譜波長一般係落於420nm至490nm，故已實質揭露系爭專利請求項1之所有技術特徵，而系爭專利請求項14之技術特徵僅在於LED晶片之發光主峰值之個數與範圍之限定、光致發光螢光體組成之限定及其結合使用，故證據3可以證明系爭專利請求項1、14不具新穎性及進步性，證據3及與證據2、10、12、13之組合，亦可證明系爭專利所有請求項不具新穎性或進步性。㈣證據7涉及螢光物質與LED（發光峰值在430nm附近）之結合；證據8涉及螢光物質與雷射源（發光波長近似為441nm）結合，而LED與雷射源都屬於光電元件，縱使激發源（光源）不同，但兩者所揭光源之發光波長近似，且均涉及光電元件與螢光物質結合使用以調整發光光色或其他特性，具有相當之技術關連性，故證據7、8之組合，足以證明系爭專利請求項1至9、13至22不具進步性。㈤證據7涉及螢光物質與LED之結合，證據13揭示發光材料（「摻雜鈰的釔鋁」）即屬螢光體，其特別還能吸收介於約400和480nm的輻射（即同氮化鎵系化合物之藍色LED的發光範圍），故二者所揭示光源之發光波長近似，且均涉及與螢光物質結合以調整發光光色或其他特性，具有相

當之技術關連性，故證據7、13之組合，足以證明請求項1、2、13至15不具進步性。㈥參證2已明確記載YAG螢光體具有石榴石系結構，並以高效率吸收藍光轉換為黃光發出，YAG螢光體本質上具有高吸收度、高發光效率、高熱穩定性、高耐久性與高電穩定性，此皆為發光材料領域之技術人士所熟知之特性，故系爭專利所屬技術領域中熟悉該項技術者具有合理動機，基於證據7所提供在LED中添加螢光體以調整光色的相關教示，並結合參證2關於YAG螢光體吸收藍光範圍之波長後產生黃光之內容，可使黃光與未經激發之藍光混合以產生白光，輕易完成系爭專利請求項1、2、3、9、13至16、22，而不具進步性。㈦證據10揭示一種以InGaN單一量子井結構作為發光層的發光二極體，由於系爭專利請求項10係請求項1、9之附屬項，而請求項1、9相較於證據7、8之組合不具進步性，因此熟悉該項技術者可基於證據7、8的教示，結合證據10輕易完成請求項10，證據7、8、10之組合亦可證明請求項10、13不具進步性等語，求為判決駁回上訴人之訴。

五、原審斟酌全辯論意旨及調查證據之結果，以：㈠參加人雖因訴願決定對之有利而不得提起行政訴訟，惟本件審理範圍為參加人所提舉發是否有理由，則參加人於舉發時所提證據3及其相關證據組合，自為本件審理之範圍。㈡審理法第33條之主要目的係為貫徹智慧財產法院得以紛爭解決一次性之原則，有效率解決專利無效訴訟之成立目的，故舉發人為參加人時應得於行政訴訟提出新證據。㈢證據3係署名為德國Wustlich公司之文件，其上並無Wustlich先生或其代理人之簽名、用印等，亦未經公認證，無法推定其為真正，且其上之02／1995是否即代表文件之公開日期，確實有疑。參加人並不能證明證據3於西元1995年2月即已存在，且屬公眾可以得知之技術資訊，證據3無法作為判斷系爭專利是否具備專利要件之刊物或先前技術。從而，本件亦無判斷證據3與其他相關證據之組合是否足以證明系爭專利不具進步性之必要。㈣證據7分別與證據8、10、13及參證2之不同組合足以證明

系爭專利各請求項不具進步性：1.證據7、8、13、參證2均為一發光源結合螢光體之技術內容，具有發光技術領域的關連性，其等螢光體具有用於發光光色及改善發光元件之性能，與系爭專利具有所欲解決之問題、功能或作用的共通性，故證據7、8、13及參證2均屬相似、接近且有關連的技術內容，而藍光加黃色螢光體有可能轉變成白光，亦為熟習該項技術者於系爭專利優先權日前所已知，則為創作一實用性高之白光二極體時，自有組合證據7、8、13及參證2之動機。2.證據7揭露一種發光二極體，其發光元件由氮化鎵系化合物半導體做成，且發光主峰在430nm，是以其位於400至530nm範圍內僅有單一主峰，且不具有主峰值以外之峰值，其與系爭專利之差異在於證據7並未揭露利用由鈰致活之含有Y與A1之鋁石榴石系YAG螢光體所發出之波長轉換混色成白光。惟證據8揭露光致發光螢光體為由鈰致活之含Y與A1之鋁石榴石系YAG螢光體，以及藉由組成分中元素的置換，即可容易以雷射光束的反射部分進行光色之修正，可補償441.6nm之藍光而發射出約550nm之黃光，證據13亦揭露以已知發光材料摻雜鈰致活的釔鋁能吸收介於約400和480nm的輻射，並轉換到最大值為560nm寬發光帶的輻射，參證2則揭露YAG螢光體係吸收波長約450nm之藍光，發出波長約550nm之黃光，故混合藍光及黃光即可產生白光，亦為系爭專利優先權日前既有之知識，證據7所揭露之藍光二極體發光峰波長430nm可應用於證據8、13、參證2發光裝置之YAG黃色螢光體的吸收波長範圍，故熟習該項技術者為創作白光二極體時，當有明顯動機運用證據7及證據8、13、參證2之技術內容而完成系爭專利請求項1之發明內容，故證據7分別與證據8、13、參證2之組合，可以證明系爭專利請求項1不具進步性。3.另證據7已揭露發光二極體之安裝引線（含帽部與引線部）、內引線、LED晶片與樹脂模盤，證據8揭露光致發光螢光體為由鈰致活之含Y與A1之鋁石榴石系（YAG）螢光體及藉由組成分中元素的置換可吸收峰值產生移動，藉以引發同方向上發光波長

的變化，即可容易以雷射光束的反射部分進行光色之修正，可補償藍光而發射出約550nm之黃光，即對應於系爭專利請求項14之「透光性塗覆構件及／或該模構件係包含有由鈰致活之含有Y與A1之鋁石榴石系YAG螢光體，且源自該光致發光螢光體之主發光波長較源自該LED晶片之主峰值為長，並將源自該光致發光螢光體的光予以混合後再釋放出者」技術特徵。另證據8揭露該雷射光源的發光波長為441nm，證據13揭露以已知發光材料摻雜鈰的釔鋁作為發光材料，能吸收介於約400和480nm的輻射，並轉換到最大值為560nm寬發光帶的輻射，參證2揭露YAG螢光體係吸收波長約450nm之藍光，發出波長約550nm之黃光，均對應於系爭專利請求項14之「發光光譜之主峰值僅有一個，在400nm至530nm範圍內者，且不具有主峰值以外之峰值」技術特徵，故證據7分別與證據8、13及參證2組合亦足以證明系爭專利請求項14不具進步性。4.系爭專利請求項2至8、15至21分別依附請求項1、14，證據8揭露螢光體的化學組成為：Y3-x-yCexGdyAl5-zGazO12；其中x為0.001~0.15（較佳者為0.005~0.01），y為0~2.999，z為0~3.0，且可使用其他替代元素，如以鎦（Lutetium）或鑭（Lanthanun）來取代釔（Yttrium），以及以銦（Indium）或鈧（Scandium）來取代鋁，熟習該項技術者為使該發光二極體產生白光，可據以組合不同成分之YAG螢光體，對應系爭專利請求項2至8、15至21界定之附屬技術特徵，故證據7、8之組合足以證明請求項1、14不具進步性，亦足以證明系爭專利請求項2至8、15至21不具進步性。5.系爭專利請求項2、15分別依附請求項1、14，並進一步界定「其中該光致發光螢光體係包含有由一般式（Y1-aGda）3（Al1-bGab）5O12：Ce[其中，0≦a≦1，0≦b≦1]所示鈰所致活之鋁石榴石系YAG螢光體」之附屬技術特徵。當存在a=0且b=0之限制條件時，該光致發光螢光體即包含有由一般式Y3Al5O12:Ce所示鈰所致活之鋁石榴石系YAG螢光體，而與系爭專利請求項1、14具有相同範圍，是證據7、13或證據7、參證2之組合

亦足以證明系爭專利請求項2、15不具進步性。6.系爭專利請求項3、16分別依附請求項1、14，並進一步界定「其中該光致發光螢光體係包含有由一般式以（Re1-rSmr）3（Al1-sGas）5O12：Ce表示之螢光體，惟，0≦r＜1，0≦s≦1，而Re則係自Y、Gd中所選出的至少一種」之附屬技術特徵。當存在r=0且s=0、Re為Y之限制條件，系爭專利請求項3、16之該光致發光螢光體即包含有由一般式Y3Al5O12:Ce所示鈰所致活之鋁石榴石系YAG螢光體，而與系爭專利請求項1、14具有完全相同範圍，故證據7、參證2之組合亦足以證明系爭專利請求項3、16不具進步性。7.系爭專利請求項9、22分別依附請求項1、14，證據7揭露氮化鎵系化合物半導體之發光光譜主峰值（430nm）能被420~440nm附近波長激發，而發出具有480nm波長光之螢光染料，證據8揭露以鈰摻雜之YAG可補償藍光而發射出約550nm之黃光，並揭露螢光發光組成物及屏幕，以通過屏幕發出的螢光以及反射的雷射光結合形成白光，參證2揭露YAG螢光體係吸收波長約450nm之藍光，發出波長約550nm之黃光，即對應系爭專利請求項9、22界定之附屬技術特徵，證據7、8或證據7、參證2之組合足以證明系爭專利請求項1、14不具進步性，亦足以證明系爭專利請求項9、22不具進步性。8.證據10揭露一種單一量子井結構之藍光發光二極體，其具有厚度約為20埃之InGaN發光層，對應系爭專利請求項10技術特徵，是以證據7、8、10之組合可證明請求項10不具進步性，且熟習該項技術者自可將請求項1至10所述之發光二極體配置成矩陣狀之LED顯示器，以及一根據該LED顯示器所輸入之顯示數據予以驅動之驅動電路，對應系爭專利請求項13之附屬技術特徵，是以證據7、8、10之組合亦足以證明系爭專利請求項13不具進步性等語，判決駁回上訴人在原審之訴。

六、本院按：

㈠按「發明專利權得提起舉發之情事，依其核准審定時之規定。」為專利法第71條第3項本文所明定。查系爭專利申請日

為86年7月28日，經被上訴人於88年12月29日審查核准專利，並於89年3月1日公告。嗣參加人於100年8月26日提出舉發，經被上訴人審查，於105年7月28日為「104年12月25日之更正事項，准予更正。請求項1至10、13至22舉發成立，應予撤銷。請求項11至12舉發駁回。」之處分，故系爭專利有無撤銷之原因，應以核准審定時所適用之83年1月21日修正公布之專利法（即核准時專利法）規定為斷。次按，利用自然法則之技術思想之創作，且可供產業上利用之發明，得依核准時專利法第19條、第20條第1項規定申請取得發明專利。又發明係運用申請前既有之技術或知識，而為熟習該項技術者所能輕易完成時，不得依法申請取得發明專利，同法第20條2項定有明文。

㈡發明是否具進步性應以該發明所屬技術領域中具通常知識者參酌相關先前技術所揭露之內容及申請時之通常知識，是否能輕易完成系爭專利之發明作為判斷標準。若涉及複數引證之技術內容，應考量該發明所屬技術領域中具通常知識者是否有動機結合複數引證之技術內容。判斷該發明所屬技術領域中具通常知識者是否有動機能結合複數引證之技術內容時，原則上係綜合考量「技術領域之關連性」、「所欲解決問題之共通性」、「功能及作用之共通性」及「教示或建議」等事項。此外，於申請專利之發明涉及化合物之選擇時，倘於申請時，就發明所欲解決之問題或需求在所屬技術領域中已被認知，該問題或需求已有被確認之可能解決方案可供選擇，對該發明所屬技術領域中具有通常知識者而言，亦知悉該已知的可能解決方案之數量有限，且具有成功的合理可預期性時，其即有動機去選擇該已知之可能解決方案，而完成申請專利之發明。

1.經查，依參證2即Blasse教授等於西元1994年出版「Luminescent Materials」一書所示，該書係介紹發光材料之相關理論，自可用以佐證於系爭專利優先權日（即85年7月29日），該發明所屬技術領域之通常知識。依原判決確定之事實，

證據7已揭露利用螢光體吸收氮化鎵系藍色LED（波長為420至440nm）產生之部分藍光後，可發出比藍光波長更長的色光之混光技術，證據8則揭露使用由鈰致活之石榴石為螢光體的螢幕，及藉由螢光物質組成成分的置換使其反射部分雷射發光（波長4416埃，441.6nm，即藍光）而發出黃光（波長約5500埃，550nm），以修正產生白光之技術內容，至於證據13則揭露以已知發光材料摻雜鈰的釔鋁作為螢光體吸收波長介於400-480nm（藍光）之輻射，並轉換到最大值波長為560nm（黃光）輻射之技術內容。雖證據7為發光二極體，證據8為雷射顯示裝置，證據13為低壓汞蒸汽放電燈，惟參證2除介紹發光材料外，亦介紹雷射裝置及汞放射燈、發光二極體、陰極射線管等發光裝置及其應用，足見系爭專利優先權日前，該發明所屬技術領域之通常知識者，為解決光源之色調、亮度及穩定性等相關技術問題時，即有合理動機會參照其他發光裝置之技術內容。況且，參證2第125頁圖6.17亦記載以YAG螢光體吸收波長約450nm之藍光，以轉換為波長約550nm黃光，顯見以一光源透過螢光粉混光之技術手段為發光裝置領域之通常知識，而證據7、8、13亦係採用以藍光光源搭配螢光粉或YAG黃色螢光粉之混光技術，以達成藍光之顏色補正及變換各種波長的光或形成白光之目的，足徵證據7與證據8、13確屬發光裝置之相關技術領域，且螢光粉係屬螢光性化合物，是上開發光裝置之相關發明即涉及化合物之選擇。

2. 此外，系爭專利說明書第3頁第8行至第3頁倒數第2行記載「系爭專利最早優先權日當時之習知技術，系爭專利發明人於特開平0-000000號公報、特開平7-99345號公報、特開平0-000000號公報、特開平8-8614號公報等文獻中揭露一種發光二極體，將原先藉發光元件產生的光以螢光體作色變換而輸出。所揭露之發光二極體係用一種發光元件可發出白色系等其他發光色者，具體而言，使用可發出藍色柔光之發光元件來作為發光元件，由於藉含有螢光體之樹脂來模製，且此螢

光體吸收該發光元件所發之光而發出黃色系光，故可製得一種能由混色發出白色系光之發光二極體」，另參系爭專利說明書所載之先前技術即日本特開平8-7614專利案（即舉發證據9），其說明書第4段則記載「以含有螢光物質的樹脂包含藍色LED改變一部分光的顏色，但由於晶片周圍被比太陽光更強的光照射會有螢光物質劣化的問題……色調變化的可能性」，第11及18段實施例2則揭露以藍色LED搭配黃色螢光染料及橙色螢光染料產生白光之技術內容，足見於系爭專利優先權日前，以氮化鎵系藍色LED搭配於樹脂中摻有不同螢光粉混光以產生白光之技術，為系爭專利優先權日前之習知技術，且以上開技術手段混光會遭遇螢光粉劣化及色調變化，亦為系爭專利優先權日前，該發明所屬技術領域之人已知之問題。佐以參加人於原審所提出之附件13即證據13之中國大陸對應案（西元1987年1月14日公開）已揭露YAG螢光體可解決發光元件中因光功率極高，且受負荷極大所致螢光體劣化問題，故系爭專利優先權日前，該發明所屬技術領域之人已知YAG螢光體具有耐候性佳之特性，則於系爭專利優先權日前，既已知上開混光之技術手段會遭遇螢光粉劣化之問題，且YAG螢光粉具有耐候性佳之特性，該化合物之特性復未因應用於不同之發光元件而改變，且證據7、8、13為相關技術領域，復皆係利用螢光體與相近波長之發光元件的結合，以調整光電元件之發光光色，並改善光電元件之性能，其所欲解決技術問題及功能或作用具有共通性，是發明所屬技術領域中具通常知識者依據證據7之內容，為解決藍光LED因光、熱導致螢光粉產生劣化之問題，即有合理動機結合證據8或證據13所揭露之YAG螢光體，而完成系爭專利之發明，原判決因此認為證據7、8之組合足以證明系爭專利請求項1至9、13至22不具進步性，證據7、8、10之組合足以證明系爭專利請求項10、13不具進步性、證據7、13之組合足以證明系爭專利請求項1、2、13至15不具進步性，並無違誤。上訴意旨以：證據7為發光二極體、證據8為雷射顯示裝置、證據13為

低壓汞蒸氣放電燈，其技術領域明顯不同、欲解決問題及技術手段亦不同，通常知識者並無組合動機，證據7、8、13並未提及螢光粉劣化問題，原判決認定證據7分別與證據8、13之組合足以證明系爭專利不具進步性，即有違反證據法則、經驗法則及專利法令之違法云云，乃上訴人以其對法律上見解之歧異，就原審取捨證據、認定事實、法律適用之職權行使，指摘其為不當，並無可採。

㈢另查，證據7第8段記載「圖2是表示本發明的LED的構造的一個實施例。11是在藍寶石基板上層疊n型和p型GaAlN作成的藍色發光元件……4是包圍發光元件的樹脂模……並在樹脂模4中添加能通過被420-440nm附近的波長激發，而發出具有480nm峰值的波長的螢光染料5」，已揭露藍光LED搭配螢光染料，而對藍光LED之顏色進行補正、調變之技術內容，且證據7摘要亦記載其發光峰值在430nm附近，故證據7已揭露系爭專利請求項1之「一種發光二極體，係當含有一LED晶片、及一光致發光螢光體，其中，該LED晶片係發光層為半導體者；而該光致發光螢光體係吸收依該LED晶片所發出光至少一部分，而發出依波長與所吸收之波長相異之光者，其特徵在於：該LED晶片之發光層係由氮化物系化合物半導體所製成，且發光光譜之主峰值在400至530nm範圍內者」之技術特徵。至證據7第6段雖記載「本發明的目的是改善由……發光峰值在430nm以及370nm附近的發光元件的LED的視感度，並提高其亮度」，故證據7在430nm及370nm附近具有兩個峰值，惟依系爭專利說明書第8頁記載「於本發明之發光裝置中，最好上述發光元件之發光光譜之主峰值設定在400nm至530nm範圍內，且上述光致發光螢光體之主發光波長設定成較上述發光元件之主峰值長。藉此，即可有效發出白色系的光。」是以發光元件之發光光譜主峰值設定在400nm至530nm範圍內，即可達成系爭專利以發光二極體作為發光元件，並透過使用螢光體之混光技術而形成白光之發明目的，縱證據7之LED具有430nm以及370nm附近兩個主峰值，而與系爭專利

之LED「不具有主峰值以外之峰值」有所差異，亦無礙於發明所屬技術領域中具通常知識者，為解決藍光LED因光、熱導致螢光粉產生劣化之問題，而依據證據7所揭露由氮化鎵系化合物半導體所製成之LED，且發光光譜之主峰值在430nm附近之技術內容，結合證據8或證據13所揭露之YAG螢光體，而完成系爭專利之發明之動機，尚難謂證據7已明確記載或實質隱含有關排除申請專利之發明的教示或建議，而構成反向教示，故原判決認定證據7亦對應揭露系爭專利之LED「不具有主峰值以外之峰值」之技術特徵，雖非妥適，惟對於結論並不生影響。上訴意旨以：證據7所揭露之發光元件有兩發光主峰，與系爭專利在發光峰值之個數不同，前者為紫外光之LED晶片，系爭專利則否，原判決對於認定事實與所憑證據內容不合，且未斟酌證據7之反向教示，構成判決不備理由之違法云云，亦屬無據。

㈣系爭專利請求項10之內容為「如申請專利範圍第9項之發光裝置，其中於該LED晶片中，該LED晶片之發光層包含有In之氮化鎵系半導體，而該光致發光螢光體則於鋁石榴石系螢光體中，Al的一部份以Ga或Ga：Al=1：1至4：6範圍內的比率予以置換，且Y的一部份以Gd或Y：Gd=4：1至2：3範圍內的比率予以置換者。」經查，原判決已說明：證據10已揭露一種單一量子井結構之藍光發光二極體，其具有厚度約為20埃之InGaN發光層，故已揭露系爭專利請求項10之「其中於該LED晶片中，該LED晶片之發光層包含有In之氮化鎵系半導體」之技術特徵。此外，原判決於說明系爭專利請求項2至9不具進步性部分，已敘明：證據8揭露螢光體的化學組成為「Y3-x-yCexGdyAl5-zGazO12；其中x為0.001~0.15（較佳者為0.005~0.01），y為0~2.999，z為0~3.0」等情，另證據8亦記載「為了應用上述的雷射，或者為了更高效率地利用其他雷射源，摻鈰的石榴石的激發光譜可以改變……可以鎵置換一部份或全部的鋁，以及/或者用釓置換釔來改變源組成Y3Al5O12」、「為了獲得白光或者近白色成像的適合的具體設

計例子中，不應該使發光峰值小於約0.52um（相當於以鎵置換大約45原子％比率鋁的YAG得到約為0.43um的激發峰值）……70原子％的釓被釔（Gd）置換的YAG相當於按照這個條件進行」（見證據8中譯文第5至6頁），足見證據8已揭露YAG螢光體之各成分元素可以其他元素進行替換及各成分之比例，以使YAG的發光光譜進行改變，是以系爭專利請求項10所界定關於Ga：Al與Y：Gd之數值範圍，實已為證據8所揭露或為發明所屬技術領域中具通常知識者所能得知，系爭專利說明書亦未提出在該數值範圍下相較先前技術具有無法預期效果之實驗例證，自為發明所屬技術領域中具通常知識者所能輕易完成，則證據7、8之組合既足以證明系爭專利請求項9不具進步性，證據7、8、10之組合亦足以證明請求項10不具進步性。上訴意旨以：證據10並未提及系爭專利請求項10所載特定Ga：Al與Y：Gd的比例範圍，原判決認證據7、8、10之組合足以證明系爭專利請求項10不具進步性，其理由悖於證據，亦構成不備理由之違法云云，洵無足採。

㈤行政訴訟法第189條第1項規定：「行政法院為裁判時，應斟酌全辯論意旨及調查證據之結果，依論理及經驗法則判斷事實之真偽。」第209條第3項規定：「理由項下，應記載關於攻擊或防禦方法之意見及法律上之意見。」上訴人於原審提出原證3至5及舉發證據9之文獻、專家意見書及宣誓書、參加人於日本、歐洲及我國專利案等證據，均係用以佐證系爭專利將YAG螢光體搭配氮化鎵系藍光LED而完成白光LED，絕非該發明所屬技術領域具有通常知識者可以輕易完成，依上開規定，原審自應依論理及經驗法則判斷事實之真偽，並於判決書理由項下說明意見，原判決未就上開有利於上訴人之主張說明不採之理由，固非妥適。惟按所謂判決不備理由，乃判決未載理由、或所載理由不完備、所載理由不明瞭等情形，至所載理由雖欠完足，如不影響判決結果者，尚難謂有理由不備之違法。原判決既已就系爭專利各請求項不具進步性，敘明其判斷之依據及得心證之理由，縱未於判決論斷上

開上訴人所提出之證據，既不影響於判決結果，即與所謂判決不備理由之違法情形不相當。上訴意旨以：原判決未針對上訴人於原審提出原證3至5及舉發證據9之文獻及5件專家意見書及宣誓書，證明系爭專利將YAG螢光體搭配氮化鎵系藍光LED而完成白光LED，絕非熟知技術者可以輕易完成。另上訴人所舉參加人於其日本特開JP0000-00000號、歐洲EP0000000號、我國第00000000號申請案與日本特開0000-00000號等專利案中，對於系爭專利為最早開發使用YAG螢光體製成白光LED之陳述，應足為本案之證據，原判決未說明何以不採之理由，顯有判決不備理由之違法云云，即無可採。

㈥末按，審理法第33條規定：「（第1項）關於撤銷、廢止商標註冊或撤銷專利權之行政訴訟中，當事人於言詞辯論終結前，就同一撤銷或廢止理由提出之新證據，智慧財產法院仍應審酌之。（第2項）智慧財產專責機關就前項新證據應提出答辯書狀，表明他造關於該證據之主張有無理由。」其立法理由係：「一、現行專利法（按：係指92年2月6日修正、93年7月月1日施行專利法）第67條第3項規定舉發人補提理由及證據，應自舉發之日起1個月內為之，但在舉發審定前提出者，仍應審酌之。依此規定，舉發人就關於專利權應撤銷之證據，如未於舉發審定前提出，縱於行政訴訟中補提，行政法院亦不予審酌。惟依專利法第67條第4項之規定，於行政訴訟判決確定後，舉發人仍得以前行政訴訟中未能提出之新證據，就同一專利權，再為舉發，並因之衍生另一行政爭訟程序。……上述情形，致使同一商標或專利權之有效性爭議，得發生多次之行政爭訟，難以終局確定，甚而影響其他相關民刑事訴訟之終結，自有不宜。而於智慧財產法院成立後，審理關於舉發、評定及異議事件等行政訴訟事件之法官，其智慧財產專業知識得以強化，並有技術審查官之輔助，應有充分之能力在訴訟中就新證據為斟酌判斷。爰設本條規定，容許在行政訴訟中，仍得補提關於撤銷、廢止理由之新證據，以期減少就同一商標或專利權有效性之爭執，因循

環發生行政爭訟，而拖延未決之情形。……」由審理法第33條立法理由觀之，係將舉發人提出舉發證據之時點，自「舉發審定前」放寬至「行政訴訟言詞辯論終結前」，並明定法院應審酌未經專利專責機關於作成原處分前加以判斷之新證據，使舉發人可提出更多舉發證據以強化其撤銷專利權之請求，用以避免同一舉發人就同一專利權重為舉發，發生循環行政爭訟，致專利權之有效性爭執拖延未決之情形。惟審理法第33條第1項仍明文限於「同一撤銷理由」始得提出新證據，而所稱「同一撤銷理由」，應係指同一舉發理由，是以於行政訴訟中仍不得提出新理由，而應受專利法有關「舉發理由」提出時點之限制，是以審理法第33條雖可解決同一舉發人就同一撤銷事由提出不同證據進行舉發之問題，惟無法避免同一舉發人以不同撤銷事由重行舉發，或不同舉發人就同一撤銷事由以不同證據提起舉發所生之循環行政爭訟，由此足見，除專利權經撤銷確定外，審理法第33條之設計，並無法達成專利權有效性紛爭一次性解決之目的。此外，就舉發人依審理法第33條第1項規定提出之新證據，基於訴訟法上當事人攻防武器平等之原則，自應給予專利權人申請更正之機會，以兼顧專利權人之權益，故本院104年度4月份第1次庭長法官聯席會議(二)即針對經濟部智慧財產局（下稱智慧局）作成舉發不成立之審定處分後，於舉發人循序提起行政訴訟，並依審理法第33條第1項規定於行政訴訟中提出新證據時，放寬專利權人申請更正之時點至行政訴訟言詞辯論終結前。惟依現行專利法第68條第2、3項規定，說明書、申請專利範圍及圖式經更正核准並公告後，溯自申請日生效，而更正准否係涉及申請專利範圍之解釋與確定，故法院仍應待智慧局更正處分公告，始得確認專利舉發行政訴訟中所審查之說明書或申請專利範圍，如此亦使審理法第33條規定係為避免專利權之有效性爭執拖延未決之立法目的難以達成。況上開決議並未及於「智慧局為舉發成立之審定處分，專利權人循序提起行政訴訟」之情形，則因舉發成立撤銷專利權

之處分，未經行政爭訟程序撤銷前，該行政處分仍具有實質存續力，智慧局自無從受理專利權人之更正申請，此時，專利權人於訴訟程序上之攻防地位即非平等。為衡平專利權人及舉發人之程序及實質權益，審理法第33條第1項規定自應限縮解釋，所稱「當事人」應指專利舉發行政訴訟由舉發人為原告之情形。原判決認在本件被上訴人作成舉發成立之審定，而由專利權人即上訴人循序提起行政訴訟之情形，仍應准許參加人（即舉發人）提出新證據，而依審理法第33條第1項規定將組合證據7及參證2之新證據納入審理範圍，即非適法，上訴意旨指摘原判決就此部分適用法規不當而違背法令，即屬有據，惟尚不影響系爭專利權應予撤銷之結論，而不影響判決結果，自不得據以廢棄原判決（行政訴訟法第258條參照）。

㈦綜上，原判決將訴願決定及原處分關於「請求項1至10、13至22舉發成立，應予撤銷」部分均予維持，並駁回上訴人在原審之訴，核無違誤。上訴論旨，仍執前詞，指摘原判決違背法令，求予廢棄改判，為無理由，應予駁回。此外，上訴人雖依行政訴訟法第253條第1項規定主張系爭專利之有效性，各國法律見解歧異，且涉及專門知識及特殊經驗法則，本案對當事人權利極為重要等情，而聲請行言詞辯論，惟審酌當事人已提出相關證據及專業文獻用以佐證本件專利舉發案所涉專門知識及經驗法則，復已提出各國法院之判決及專利主管機關處分供參，本件事實已臻明確，依本件訴訟之情節，本院認無行言詞辯論之必要，爰不經言詞辯論逕為判決，併此敘明。

七、據上論結，本件上訴為無理由，依智慧財產案件審理法第1條及行政訴訟法第255條第1項、第98條第1項前段，判決如主文。

中　　華　　民　　國　　108　　年　　4　　月　　25　　日

最高行政法院第三庭

審判長法官　吳　明　鴻

法官　劉　介　中

法官　黃　淑　玲

法官　姜　素　娥

法官　林　欣　蓉

以　上　正　本　證　明　與　原　本　無　異

中　華　民　國　108　年　4　月　25　日

書記官　劉　柏　君